

رویه قضایی حاکم بر نام تجاری و علامت تجاری با کارکرد یکسان: تعارض یا همپوشانی حقها

نگارسادات اکبری*

چکیده

علامت تجاری برای تمایز کالاها یا خدمات یک تولیدکننده یا بنگاه تجاری از محصول یا خدمات سایر رقبا به کار می‌رود ولی کارکرد نام تجاری برای معرفی تجار است. گاهی ممکن است نام تجاری، کارکرد علامت را پیدا کرده باشد و درواقع دارنده نام تجاری از آن نام برای معرفی کالا یا خدمات خود از محصول یا خدمات سایر رقبا استفاده کرده باشد. در این صورت شخص دیگری نمی‌تواند عین یا مشابه آن را به عنوان علامت به نام خود ثبت کند. رویه قضایی نیز در راستای پیروی از مفاد کنوانسیون پاریس، با دو هدف اصلی، متمایل به سمت حمایت از چنین دارنده‌ای است. از رقابت مکارانه رقبای تجاری جلوگیری گردد و حقوق مصرف‌کنندگانی که ممکن است به جهت تشابه، در تشخیص مبداء محصول یا خدمات اصیل دچار فریب و گمراهی گردند حفظ شود. با این وجود، اثبات استفاده مستمر پیشین از نام تجاری به عنوان علامت توسط شخص ثالث، یکی از استثنائات این حمایت است و حق مکتسبه ناشی از استفاده سابق می‌تواند هم یک دفاع برای رد نقض و عدم وجود رقابت مکارانه تجاری و هم مجوزی برای ادامه استفاده باشد زیرا در چنین حالتی موضوع همپوشانی دارایی‌هایی مطرح می‌گردد که هر کدام در قلمرو خود حقوقی را به دست آورده‌اند و می‌توانند با هم همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشند. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و کتابخانه‌ای با مد نظر قرار دادن آراء قضایی است.

واژگان کلیدی: نام تجاری، علامت تجاری، رقابت تجاری مکارانه، همپوشانی

حقها

*. کارشناسی ارشد حقوق خصوصی وکیل پایه یک دادگستری

مقدمه

مالکیت فکری زایده صنعتی شدن است. اگرچه مصادیقی از فناوری و اختراعات یا آفرینش‌های ادبی و هنری در دوره‌های مختلف تمدن‌ها وجود داشته و از سوی دیگر نهاد مالکیت نیز با تفاسیر مختلف در نظام‌های حقوقی مقرر بوده است ولی نهاد و مفهوم مالکیت فکری امری نسبتاً نوظهور است (حکمت نیا، ۱۴۰۰: ۳۹). یکی از مصادیق مهم و پر کاربرد در حوزه مالکیت فکری، علامت تجاری است. صنعتی شدن اجازه داد که شرکت‌ها و موسسات مختلف کالاها را متنوع را به مشتری‌ها عرضه دارند و از آنجایی که کالاها صادراتی از حیث کیفیت قیمت و سایر ویژگی‌ها متفاوت هستند لذا مصرف‌کنندگان نیاز دارند که برای تشخیص و انتخاب کالاها رقابتی معیار و الگویی را داشته باشند (میرحسینی، سید حسن، ۱۳۹۹: ۱۳۶). از سوی دیگر باعث می‌شود که شرکت‌ها برای جلب مشتری و تشویق و ایجاد انگیزه در آن‌ها برای خرید کالا تلاش‌هایی را مبذول دارند و در این راستا علامت تجاری شرکت‌ها را تشویق می‌کند که کالاها با کیفیت بالا تولید کنند که این خود باعث رونق اقتصادی می‌گردد (وصالی محمود، رضا، ۱۳۷۸-۱۳۷۹: ۷۹). اولین قانون جهت حمایت از علامت تجاری در سال ۱۳۰۴ تحت عنوان قانون علامات صنعتی و تجاری تصویب شد و در حال حاضر نیز قانون حاکم بر آن قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ است. بند الف ماده ۳۰ آن قانون علامت تجاری را چنین تعریف کرده است: «علامت، یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد».

نام تجاری نیز یکی دیگر از مصادیق مالکیت فکری است که تا قبل از تصویب قانون اخیرالذکر در مواد ۵۷۶-۵۸۲ قانون تجارت به آن پرداخته شده بود و در حال حاضر نیز در بند ج ماده ۳۰ قانون مزبور بدین صورت تعریف شده است: «نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص‌کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد». همانگونه که از تعاریف مذکور مشخص است دو نهاد مذکور یعنی علامت تجاری و نام تجاری دو کارکرد متفاوت و مشخص دارند. بنابراین مالک هر کدام از این دارایی‌ها نیز از حقوق مترتب بر هر کدام از آن مصادیق به‌رمنند می‌گردد و از حمایت قانونی خاص خود برخوردار است. لیکن در مواردی کارکردهای مذکور با یکدیگر تداخل نموده و همین

باعث تعارض بین این دو نهاد می‌شود. بدین صورت که گاهی شرکت‌ها اسم تجاری را به عنوان علامت تجاری یا خدماتی به کار می‌برند در این صورت اسم تجاری در تبلیغات کالاها به عنوان تعیین‌کننده منشأ کالا یا خدمت عمل می‌کند و در واقع نقش علامت را که ایجاد تمایز بین خدمات و کالاها است را ایفا می‌کند. به عنوان مثال شرکت کامپیوتری سیب، اسم تجاری سیب را به عنوان علامت به کار می‌برد و نیز در فروشگاه‌های مواد غذایی مک دونالد از این اسم به عنوان علامت خدمت استفاده می‌شود، در این صورت ممکن است به عنوان علامت به ثبت برسد (وصالی محمود، رضا، ۱۳۷۸-۱۳۷۹:۷۹) مثال دیگر رستوران اکبر جوجه است که از نام تجاری خود به عنوان علامت استفاده کرده و در واقع نام تجاری وی کارکرد علامت را داشته و به جهت متمایز نمودن محصولات و خدمات خود از سایر رقبا به کار گرفته شده است در صورتی که در واقع کارکرد نام تجاری برای شناساندن تاجر است نه برای ایجاد تمایز بین محصولات و خدمات ایشان از سایر رقبا و بنگاههای تجاری. حال سوال اینجاست که در مواردی که دارنده نام تجاری از نام تجاری خود به عنوان علامت استفاده کرده است آیا صاحب حقوق ناشی از علامت تجاری تلقی می‌شود؟ به عبارت دیگر آیا تغییر کارکرد نام تجاری به علامت تجاری به نحو مذکور امکان‌پذیر است؟ سوال دیگر اینکه چنانچه دیگران نام تجاری شخصی را به عنوان علامت تجاری ثبت و استفاده نمایند، آیا در رویه قضایی حق طرح شکایت کیفری به جهت نقض حق و طرح دعوی حقوقی به خواسته ابطال علامت برای دارنده آن نام تجاری وجود دارد؟ معیار تشخیص عدم تعارض بین دو نهاد مذکور در رویه قضایی چگونه است؟ در طی پژوهش حاضر، ضمن پرداختن به تعاریف قانونی، سعی گردیده با توجه به نمونه آراء محاکم و بررسی رویه قضایی به سوالات مذکور تا حدودی پاسخ داده شود.

۱. مفهوم علامت تجاری و نام تجاری

۱-۱. مفهوم علامت تجاری و مبنای حمایت

علامت تجاری^۱ یک نشانه است که کالا و خدمات یک موسسه یا تولیدکننده را از کالا و خدمات هم‌صنفان و رقبا، متمایز و جدا می‌سازد (میرحسینی، سید

حسن و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۳۹۹:۱۳۷) علامت تجاری به مشتری این شناخت را می‌دهد که اگر محصول درست کار نمی‌کند و یا ناقص است، چه کسی مقصر است و به چه کسی باید مراجعه کند (نصیری مقدم، نجمه، ۱۳۸۶:۲۷). در قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۱۰، تعریف صریحی از علامت وجود نداشت بلکه صرفاً در ماده یک آن قانون مصادیق علامت تجاری به صورت تمثیلی بیان شده بودند. لیکن با تصویب قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶، در بند الف ماده ۳۰ آن قانون، علامت تجاری به شرح پیش گفته در قسمت مقدمه تعریف گردید. در حوزه بین‌المللی هم ماده ۱۵ موافقت‌نامه تریپس علامت تجاری را اینچنین تعریف نموده است: «هرگونه علامت و یا ترکیبی از علائم که بتواند کالا و یا خدمات یک فعالیت را از کالاها و یا خدمات فعالیت‌های دیگر متمایز سازد علامت تجاری به حساب خواهد آمد.» بنابر تعاریف مذکور در قانون سال ۱۳۸۶ و موافقت‌نامه تریپس به وجه تمایز بخشیدن کالا و یا خدمات تصریح شده است. نتیجه اینکه اولین کارکرد یک علامت متمایز کردن کالا و خدمات یک فعالیت از فعالیت دیگر است تا به واسطه ی آن هم تولیدکنندگان، کالای خود را به مردم معرفی نمایند و هم مصرف‌کنندگان در شناخت کالاها و خدمات دچار سردرگمی نگردند و بدین ترتیب از یک سو با ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات باعث افزایش کیفیت کالاها و خدمات و از سوی دیگر باعث کاهش هزینه‌های جستجو برای مصرف‌کنندگان برای شناخت محصولات و خدمات مرغوب می‌شود. در واقع با تعاریف مذکور، معیارهایی برای تلقی شدن یک نشان به عنوان یک علامت قابل ثبت، مشخص شده است که البته آن معیارها هم جنبه اثباتی دارند و هم جنبه سلبی. ویژگی تمایز بخشی، معیار اثباتی است که باید برای علامت محسوب شدن یک نشان وجود داشته باشد و ویژگی گمراه‌کننده نبودن نیز شرط سلبی است که از معیارهای علامت محسوب نمودن یک نشان به شمار می‌آید. خلاصه اینکه علامت تجاری بایستی دو شرط را دارا باشد: شرط ایجابی که قابلیت تشخیص کالاهاست و شرط سلبی به این معنا که گمراه‌کننده نباشد. (میرحسینی، سید حسن، ۱۳۹۹:۱۳۸)

با توجه به تعاریف قانونی مذکور و بنابر اصل آزادی ممکن است ظاهراً تصور شود که هر چیزی که قابل رویت باشد می‌تواند به عنوان علامت استفاده گردد؛ لیکن در واقع چنین نیست و هر نشانی که ویژگی تمایز بخشی و جلوگیری از ایجاد گمراهی را داشته باشد، نمی‌تواند به عنوان علامت ثبت و مورد استفاده قرار گیرد و بنابراین در این خصوص با استثنائاتی مواجه هستیم. به طور کلی این استثنائات به دو دسته حکمی و موضوعی تقسیم می‌شوند. در استثنائات حکمی، آن نشان فی نفسه قابلیت و معیارهای علامت بودن را داراست اما قانونگذار ثبت و استفاده از آن نشان‌ها را به عنوان علامت نمی‌پذیرد مانند نشان‌هایی که خلاف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه به شمار می‌آیند و سایر مواردی که در ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات ۱۳۸۶ ذکر شده‌اند که این موارد به عنوان استثنائات حکمی به شمار می‌آیند. دسته دیگر از استثنائات، امور موضوعی هستند که بر خلاف استثنائات حکمی، این امور اساساً علامت تلقی نمی‌شوند زیرا قابلیت و ویژگی تمایز بخشی را ندارند مانند رنگ‌ها و یا مفاهیم کلی و اسامی عام که قابلیت تمایز بخشیدن بین کالا و خدمات یک موسسه یا تولیدکننده را از خدمات و محصولات موسسه دیگر را ندارند. بنا بر این با توجه به مواد ۳۰ و ۳۲ قانون پیش‌گفته ویژگی‌های علامت تجاری عبارتند از: ۱- نشان بودن ۲- قابل رویت بودن ۳- ایجاد تمایز بخشی بین کالاها یا خدمات ۴- فقدان موارد مندرج در ماده ۳۲ آن قانون.

۱-۲. مفهوم نام تجاری و مبنای حمایت

نام تجاری^۱ عبارت است از: اسم یا نشانه‌ای که بنگاه تجارتي را مشخص می‌کند. (میر حسینی، سید حسن، ۱۳۹۹: ۱۳۸) با توجه به تعریفی که دربند ج ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ از نام تجاری عنوان شده، مشخص است که برای انتخاب نام تجاری نیز از حیث سلبی و اثباتی شرایطی لازم است؛ چرا که در بدو تعریف قانونی به اسم یا عنوان بودن نام تجاری تصریح شده است. بنابر این تصویر، ارقام و ... از شمول نام تجاری خارج میشوند. ضمن آنکه لازم است که نام تجاری قابلیت ایجاد تفاوت بین اشخاص حقیقی یا حقوقی را داشته باشد. حمایت از نام‌های تجاری می‌تواند

ناشی از یک قانون خاص راجع به اسم های تجاری یا از قوانین عام تر درباره رقابت
مکارانه یا حقوق مربوط به شخصیت باشد. (میرحسینی، سید حسن، ۱۳۹۹: ۱۹۵)

۲. نحوه بروز تعارض میان علامت تجاری و نام تجاری

هرچند علامت تجاری و نام تجاری به عنوان دو نهاد متفاوت و از مصادیق مالکیت صنعتی هستند، لیکن در برخی موارد ممکن است همزمان یک بنگاه تجاری دارای نام و علامت تجاری واحد باشد و در واقع از نام تجاری خود به عنوان علامت تجاری و به منظور ایجاد تمایز با محصول و خدمات سایر رقبا استفاده نماید. به عنوان مثال، صاحب رستوران اکبر جوجه از نام (رستوران اکبر جوجه) همزمان به عنوان نام و علامت تجاری استفاده می نماید. مثال دیگر (چلوکبابی) است که باز هم علامت و نام تجاری در یک عنوان جمع شده اند و در واقع در این مثال ها نام تجاری کارکرد علامت تجاری را دارد زیرا از نام های تجاری ذکر شده نه به عنوان شناسایی تاجر بلکه به عنوان متمایز نمودن محصول و خدمات خود از سایر رقبا استفاده نموده اند. بنا بر این علی رغم تفاوت کارکرد این دو مفهوم، لیکن در موارد متعددی علامت تجاری و نام تجاری در یک عنوان جمع شده اند و در واقع نام تجاری در کارکرد علامت تجاری به کار رفته و استفاده شده است.

۳. تعارض نام تجاری با علامت تجاری و امکان همپوشانی آن ها در رویه قضایی

نام تجاری و علامت تجاری می توانند با هم برخورد داشته باشند (جعفرزاده و لجم اورک، ۱۳۹۹: ۳۴۱). ترسیم مرز بین حقوق دارنده علامت تجاری و نام تجاری بسیار سخت است. در این زمینه باید به کارکرد این دو دارایی توجه کرد که آیا نام تجاری یا علامت تجاری از دارایی خود مطابق کارکرد آن استفاده می کند یا خیر (جعفرزاده و لجم اورک، ۱۳۹۹: ۳۴۱) چنانچه دو مفهوم مذکور در کارکرد واقعی خود به کار گرفته نشوند، در نتیجه تداخل کارکرد پیش خواهد آمد و این امر باعث تعرض به حقوق صاحبان آن خواهد گردید و در نهایت مدعی نقض می تواند اقدام به طرح دعوی کیفی و حقوقی به جهت تضییع حقوق صورت گرفته نماید. از آنجا که تشخیص تفاوت بین کارکردهای دو مفهوم یاد شده بسیار مشکل است بنابراین در رویه قضایی نیز آراء مختلفی در این موارد صادر گردیده است. به طور

مثال در پرونده حقوقی مربوط به ابطال علامت رستوران (ن)، خواهان با استناد به سبق استفاده از نام تجاری (ن) برای عرضه و تولید غذا، دعوی مذکور را مطرح و الزام اداره ثبت علائم تجاری به ثبت علامت تجاری (چلوکبابی ن) را تقاضا کرده بود که دادگاه بدوی، حکم به بطلان آن دعوی را صادر و دادگاه تجدیدنظر نیز آن را تأیید کرد.^۱ استدلال اصلی مراجع قضایی مذکور بر این مبنا بود که خواهان بدوی، دلیلی بر مالکیت نسبت به نام تجاری (ن) ارائه ننموده تا به واسطه آن مشمول مقررات ماده ۸ و بند اول ذیل قسمت ۳ ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس گردد و آنچه ارائه گردیده اجاره‌نامه رسمی، قبوض اشتراک آب و برق، قبوض پرداخت عوارض به شهرداری بابت (چلو کبابی ن) بوده و هیچ‌کدام دلالت بر تعلق نام تجاری (ن) به خواهان بدوی را ندارد و صرف استفاده از نام تجاری به عنوان دلیل بر مالکیت نسبت به آن پذیرفته نشده و در نتیجه علی‌رغم اینکه خواهان دلایلی که دلالت بر استفاده از نام تجاری داشت را ارائه نموده بود، لیکن صرف استفاده از نام تجاری را دال بر مالکیت ایشان نسبت به آن نام ندانستند و دعوی وی محکوم به بطلان گردید. این در حالی بود که در پرونده شکایت کیفری مربوط به (رستوران ر)، صاحب رستوران، اقدام به شکایت علیه استفاده‌کنندگان از نام تجاری چلو کبابی ر به جهت نقض حقوق دارنده علامت تجاری نموده بود اما مرجع کیفری با این استدلال که چون مشتکی‌عنهما دارای حقوق مکتسبه نسبت به نام تجاری (ر) بوده و سالیان متمادی از نام تجاری خود جهت تمایز و معرفی رستوران خویش بهره‌برداری کرده و به دلیل استفاده، درجه معینی از تأثیر در قلمرو مربوط به خود به دست آورده‌اند، قرار منع تعقیب ایشان را صادر نمود و همچنین اعتقاد داشت که در چنین شرایطی مالک علامت ثبت شده نمی‌تواند مانع از استفاده مشتکی‌عنهما شود^۲ بدین ترتیب همپوشانی حقوق هر دو طرف دعوی مانع از بروز تداخل و تعارض گردید.

۱. دادنامه شماره ۹۶۰۱۲۳ مورخ ۹۶۶۲۲ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران.

۲. قرار نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۲۱۲۲۰۰۴۳۲ مورخ ۱۳۹۹۰۱۲۵ صادره از شعبه دوم دادپاری داسرای ناحیه

با توجه به آراء مذکور مشخص است مرجع رسیدگی کننده به دعوی کیفری استفاده از نام تجاری توسط مشتکی عنهما قبل از ثبت علامت توسط شاکی را از استثنائات حقوق دارنده علامت تلقی نموده و به دلیل وجود حق مکتسبه‌ای که بر اثر استفاده پیشین برای مشتکی عنهما به وجود آمده قرار منع تعقیب صادر کرد و حتی در قلمرو استفاده پیشین آن‌ها را مجاز به ادامه استفاده از آن علامت دانست. بدیهی است در چنین شرایطی، رقابت مکارانه‌ای را نیز نمی‌توان تصور نمود زیرا مشتکی عنه نیز از گذشته در آن حوزه فعالیت داشته است و قصد وی بر رقابت تجاری ناسالم و گمراهی مشتریان دور از ذهن است بنا بر این هرچند در این پرونده، نام تجاری از سوی مشتکی عنهما به ثبت نرسیده بود لیکن با توجه به مدارک ابرازی ایشان، سبق استفاده آن‌ها نسبت به علامت ثبت شده احراز گردید. این در حالی بود که در دعوی حقوقی پیش گفته مدارک ابرازی خواهان که دلالت بر سبق استفاده پیشین و مستمر ایشان از نام تجاری را داشت، مورد قبول واقع نگردید و دادگاه صرف استفاده از نام تجاری را دلیل بر مالکیت نسبت به آن محسوب ننمود. در دعوی دیگری که مربوط به تقاضای ابطال علامت تجاری (پ) از سوی دارنده نام تجاری (پ) بود، دادگاه بدوی دعوی خواهان را به دلیل اینکه علامت (پ) از سال ۸۳ به نام خوانده ثبت و به طور مستمر مورد استفاده وی قرار گرفته بود را نپذیرفت؛^۱ لیکن دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده ۴۷ قانون ثبت اختراعات که نام‌های تجاری را حتی اگر ثبت نشده باشند را در برابر اشخاص ثالث قابل حمایت می‌داند و نیز احراز سابقه استفاده خواهان از نام تجاری (پ) از سال ۷۲ و ثبت موخر آن به عنوان علامت توسط خوانده، دادنامه بدوی را نقض و حکم به ابطال علامت تجاری ثبت شده (پ) را صادر نمود.^۲

علاوه بر آن، دادگاه تجدیدنظر اعتقاد داشت که برابر بنده ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری چنانچه علامتی عین یا به طرز گمراه کننده‌ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالا یا خدمات مشابه، متعلق به موسسه دیگری است که در ایران معروف است قابل ثبت

۱. دادنامه شماره ۹۴۰۴۰۷ مورخ ۱۳۹۴.۵.۱۳ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران.

۲. دادنامه شماره ۱۱۵۵ مورخ ۹۴.۹.۲۹ صادره از شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران.

نمی‌باشد و برابر ماده ۴۱ قانون اعلامی علامت مذکور با درخواست ذینفع قابل ابطال است. صرف نظر از استدلالات دادگاه تجدیدنظر قابل ملاحظه است که در پرونده مذکور نیز تداخل و تعارض میان نام تجاری و علامت به دلیل یکسان بودن کارکرد، مطرح شده در حالی که دادگاه نخستین به این موضوع توجهی نکرده است و صرف ثبت کردن علامت توسط خواننده را برای ایشان موجد حق شناخته بود در صورتی که در موضوع مذکور در واقع خواهان از نام تجاری خود به عنوان علامت و برای شناساندن کالا و تمایز محصولات خود استفاده کرده و نه به جهت شناساندن تاجر. به عبارت دیگر در واقع نام تجاری پیش‌گفته کارکرد علامت را داشته است و قطعاً نتیجه ثبت آن توسط خواننده موجب فریب و گمراهی در مصرف‌کنندگان عادی بود زیرا آن‌ها نسبت به مبدا تولید کالا و خدمات دچار اشتباه می‌شدند ضمن اینکه این اقدام از مصادیق رقابت مکارانه‌ای است که بند دوم ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس آن را بر خلاف رویه‌های شرافتمندانه معمول در صنعت و تجارت می‌داند و به همین دلیل در بند یک آن ماده، کشورهای عضو اتحادیه را به حمایت واقعی از اتباع اتحادیه در مقابل رقابت نامشروع مکلف می‌نماید.^۱

با اینکه در دعاوی مذکور، استفاده پیشین مشتکی‌عنه و خواننده را مبنای شناسایی حق مکتسبه برای ایشان قرار گرفته است ولی باید توجه داشت که هر چند قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ در ماده ۲۰ حق تقدم به واسطه سابقه استعمال مستمر قبل از ثبت را به رسمیت شناخته و آن را از موجبات ابطال علامتی که بر خلاف آن حق ثبت شده باشد دانسته بود ولی در قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ این موضوع مسکوت

۱. ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس مقرر می‌دارد: "۱- کشورهای عضو اتحادیه مکلفند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت نامشروع تامین کنند. ۲- هر رقابتی که بر خلاف رویه‌های شرافتمندانه معمول صنعت یا تجارت انجام گیرد، رقابت نامشروع تلقی می‌شود. ۳- به خصوص اعمال زیر باید ممنوع شوند: اول: هر عملی که به نحوی از انحاء نسبت به تشکیلات، محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجارتی رقیب گمراه کننده باشد. دوم: اظهارات خلاف واقع در کار تجارت به نحوی که اعتبار تشکیلات یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجارتی رقیب را از بین ببرد. سوم: نشانه‌ها یا اظهاراتی که به کار بردن آن در بازرگانی موجب گمراهی عموم نسبت به ماهیت، طرز ساخت، صفات ممیزه جنس، قابلیت استعمال و یا کمیت کالا گردد."

مانده است؛ لیکن علی رغم سکوت قانون در این خصوص مراجع قضایی برای به رسمیت شناختن حق مکتسبه به واسطه استعمال مستمر، به مفاد معاهدات بین‌المللی از جمله کنوانسیون پاریس استناد می‌نمایند که مطابق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی بوده و حتی در صورت تعارض، مطابق ۶۲ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ بر قوانین داخلی نیز برتری دارند.

در پرونده کیفری دیگری که دارنده علامت تجاری (ن) با موضوع نقض حقوق دارنده علامت تجاری، اقدام به شکایت علیه استفاده کننده از نام تجاری نموده بود مرجع کیفری رسیدگی کننده با احراز حق مکتسبه برای مشتکی عنهم به شرح ذیل قرار منع تعقیب صادر نمود.^۱ مرجع فوق نظر بر آن داشت که با توجه به جواز کسب و پرداخت عوارض شهرداری و استشهادیه محلی از کسبه بازار و اجازه تاسیس چلوکبابی (ن) در سال ۱۳۱۶ که متعلق به مورث وی بوده مشخص شد که مشتکی عنه نسبت به نام (ن) دارای حق مکتسبه می‌باشد و در واقع دارای نام تجاری است و از نام تجاری خود که سال‌های متمادی مورث و خود او جهت تمایز رستوران خویش از آن بهره می‌برده و در زمان شکایت نیز به جهت تمایز رستوران خود از آن استفاده می‌کرده است در حالی که نقض علامت تجاری به معنای ارتکاب فعلی است که قانوناً انجام در انحصار صاحب علامت تجاری قرار گرفته است. بر این اساس، استفاده از علامت یا شبیه علامت ثبت شده برای معرفی کالا و یا خدمت و یا شبیه کالا و یا خدمت موضوع علامت ثبت شده علی‌الاصول مصداق نقض خواهد بود؛ لیکن از آنجا که در ما نحن فیه، علامت موضوع نزاع قبل از ثبت متعلق به جد متوفای شاکی و مشتکی عنه بوده و ایشان با استفاده مستمر حق کسب و تقدم نسبت به آن تحصیل و وفق قواعد وراثت به هر دو طرف منتقل شده است و هر دو طرف نیز پس از آن از این حق عملاً استفاده و بر اساس آن به کسب و کار خویش ادامه دادند لذا مشتکی عنه همانند شاکی عملاً نسبت به آن حق تقدم تحصیل نموده و این حق منحصراً به شاکی تعلق نداشته است. بر این مبنا ثبت

۱. قرار نهایی شماره ۱۴۵-۹۹۷۲۱۲۲۰۹۷۰ مورخ ۱۳۹۷.۱۱.۲۱ صادره از شعبه چهارم دادسرای ناحیه ۱۹

کردن علامت توسط یکی از وراث، اگرچه به لحاظ حقوقی باید با رضایت و اطلاع مشتکی‌عنه انجام می‌گردید ولی با این حال نافی حق مشتکی‌عنه نبوده و به همین دلیل استفاده ایشان از علامت مشمول نقض موضوع ماده ۶۰ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ تلقی نمی‌شود و مصداق وقوع بزه نمی‌باشد قابل ملاحظه است که در پرونده مذکور نیز تعارض بین نام تجاری و علامت تجاری به دلیل تداخل در کارکرد آن‌ها رخ داده و در واقع شاکی از نام تجاری به عنوان علامت و به جهت ایجاد تمایز خدمات استفاده کرده و به همین دلیل منجر به تعارض مذکور گردیده است اما با این حال مشتکی‌عنه در مقام دفاع اثبات نمود که او نیز در خصوص نام تجاری یاد شده دارای حق مکتسبه است به همین جهت قرار منع تعقیب وی صادر شد. بنابر این هر چند سابقه ثبتی برای مشتکی‌عنه وجود نداشت ولی به واسطه اینکه سالها قبل از ثبت علامت تجاری از آن استفاده مستمر می‌کرده درجه معینی از تأثیر را در قلمرو خود به دست آورده است و بنابر حق مکتسبه به دست آمده مالک علامت تجاری ثبت شده نتوانست مانع ادامه استفاده ایشان به عنوان علامت تجاری شود. در پرونده‌ای دیگر دادگاه با این استدلال که نام تجاری خواهان ی. ر. ب. گ و علامت ثبت شده خوانده بخشی از نام تجاری خواهان است، دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد ماده ۴۷ از قانون ۱۳۸۶ حکم به ابطال علامت خوانده صادر نمود (لجم اورک، حسن، ۱۴۰۲: ۱۵۰). بدیهی است اگر خوانده این پرونده نیز می‌توانست استفاده مستمر پیشین خود را اثبات نماید بحث رقابت تجاری مکارانه منتفی می‌شد و تعارضی به وجود نمی‌آمد و در نتیجه هر دو حق می‌توانستند در قلمرو خود، هم پوشانی مسالمت‌آمیز داشته باشند.

مثال دیگر در خصوص پرونده مربوط به رستوران اکبر جوجه می‌باشد که صاحب آن بنگاه علیه آقای ع.م اقدام به شکایت مبنی بر نقض حقوق تجاری مالک اکبر جوجه نموده و پس از رسیدگی در داسرا منجر به صدور کیفرخواست شده بود لیکن دادگاه کیفری دو، حکم برائت مشتکی‌عنه را بدین شرح صادر نمود:^۱ در

۱. دادنامه شماره ۱۲۹۵۲۵۰۵/۱۲۹۵۲۵۰۵/۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰ مورخ ۱۴۰۰.۹.۱۰ صادره از شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری دو

خصوص اتهام آقای ع.م مبنی بر نقض حقوق مالک تجاری (اکبر جوجه) موضوع شکایت رستوران اکبر جوجه، صرف نظر از اینکه اکبر جوجه به عنوان علامت تجاری ثبت شده و شاکی تحت عنوان نقض حقوق مالک نام تجاری شکایت نموده به جهت اینکه عموم مردم اکبر جوجه را به عنوان غذا می دانند و سفارش می دهند و تمیزدهنده نسبت به غذاهای دیگر می باشد و نسبت به کالا و خدمات، یک موسسه را از موسسه دیگر متمایز نمی سازد و دیگر اینکه مطابق اساسنامه شرکت و تغییرات بعدی بدو رستوران اکبر جوجه و بعداً هتل و رستوران اکبر جوجه و متعاقب آن رستوران اکبر جوجه نام گرفته است با لحاظ اینکه شاکی حق استفاده انحصاری از هتل و رستوران را ندارد و تبادل عرفی و استفاده عموم از اکبر جوجه معرف نام غذا می باشد نه ارتباط مالک نام معروف و اینکه انتخاب نام غذای خاص تحت عنوان نام تجاری با استدلال بر اینکه انتساب این نوع طبخ و یا ابتکار بر غذای مخصوص به نام اکبر مورد تردید است و طبخ رستوران ها و عموم مردم و نیز عرضه جوجه با وزن کم تحت عنوان اکبر جوجه محلی در عرضه فرآورده های گوشتی و وجود نام غذا در منوی رستوران های مختلف از موجبات فریب نسبت به ماهیت شرکت با نام تجاری اکبر جوجه که اسم یا معرف آن باشد نمی باشد و در نتیجه نمی تواند به عنوان نام تجاری به کار رود و نیز اینکه نام تجاری و استفاده از آن به انحصار بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه و مستلزم تخصیص اکثر می باشد و عمومیت طبخ و سرو آن در رستوران ها بر غذای مخصوص و معرف غذا با اکبر جوجه با غذای مخصوص ناقض حقوق مالک نام تجاری شرکت در استفاده از بخشی از نام تجاری شاکی نیست و نیز شکایت شرکت شاکی و وکیل وی در استناد به تغییرات نهایی در تغییر شرکت هتل و رستوران اکبر جوجه به رستوران اکبر جوجه در مورخ ۱۳۹۷.۱۲.۲۳ تحت نام تجاری و استفاده بر آن، ناقض حقوق مکتسبه عموم و مشتکی عنه می باشد .

با توجه به مفاد حکم مذکور به نظر می رسد که در این پرونده، دادگاه رسیدگی کننده به کارکرد متفاوت علامت تجاری و نام تجاری توجه نکرده است. در پرونده مذکور شاکی صاحب نام تجاری رستوران اکبر جوجه بوده و شکایت خود را نیز در همین راستا مطرح نموده بود و در واقع ایشان با نام تجاری خود به دنبال

تمایز بخشی رستوران و فرمت تجاری ۱ خود از دیگران بوده و عملاً نام تجاری وی کارکرد علامت را داشته است در حالی که استدلال دادگاه رسیدگی کننده، حول محور علامت تجاری و شرایط احراز علامت تلقی کردن یا نکردن آن بوده و به همین دلیل با نوعی غذا دانستن عنوان (اکبر جوجه)، نقضی را احراز نکرده است. در صورتی که به نظر می‌رسد، از آنجا که شکایت شاکی، به جهت سوءاستفاده از نام تجاری وی بوده، حسب مواد ۴۷ و ۶۱ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و ماده ۸ کنوانسیون پاریس که مطابق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی است باید حق وی مورد حمایت قرار می‌گرفت چرا که در این مورد نیز نام تجاری اکبر جوجه، کارکرد علامت را داشته و در واقع به عنوان علامت تجاری مورد استفاده بوده و نه به عنوان نام تجاری. بنابر این قابل تصور است که عمل انجام شده مصداق نقض حق شاکی باشد زیرا با این وصف، اقدام مشتکی عنه هم قابلیت فریب و گمراهی مشتریان را داشته و هم از مصادیق رقابت مکارانه و تجارت نامشروع است که به موجب ماده ۱۰ مکرر معاهده بین المللی پاریس ممنوع می‌باشد.

موضوع پرونده دیگر مربوط به موردی است که از نظر دادگاه بدوی نام تجاری و علامت تجاری هریک در کارکرد خود مورد استفاده قرار گرفته‌اند و در نتیجه تعارض و تداخلی را متصور ندیده است بدین توضیح که خواهان به عنوان صاحب علامت تجاری (ن) به طرفیت موسسه‌ای تحت عنوان (ن) به خواسته ابطال نام تجاری (ن) مطرح نموده و خوانده نیز با طرح دعوی تقابل، ابطال علامت تجاری مذکور را مورد تقاضا قرار داده بود اما دادگاه بدوی حکم به بطلان هر دو دعوی صادر نمود.^۲ زیرا آن مرجع معتقد بود نظر به اینکه اساساً نام تجاری و علامت تجاری دو مقوله متفاوت و جدا هستند و با فرض اینکه هر کدام از علامت و نام تجاری در کارکرد اصلی خود به کار گرفته شده‌اند تعارضی را متصور ندید و در نتیجه هر دو دعوی را غیظ ثابت تشخیص داد اما دادگاه تجدیدنظر به دلیل تداخل کارکرد دو نهاد مذکور و فراهم آمدن موجبات گمراهی و فریب مصرف‌کنندگان

1. business format

۲. دادنامه شماره ۳۴۳۰۰۲۲۶۳۰۹۹۷۰۹۲ مورخ ۹۲.۴.۱۷ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران.

دادنامه بدوی را نقض و به درستی حکم بر ابطال نام تجاری موسسه حقوقی (ن) صادر نمود؛ زیرا هر چند که (ن) تحت عنوان نام تجاری به ثبت موخر رسیده بود ولی در واقع در کارکرد علامت مورد استفاده قرار گرفته بود و در نتیجه هم از مصادیق رقابت تجاری نامشروع ممنوعه محسوب می‌شد و هم اشتباه مشتریان در تشخیص کالا یا خدمات اصیل در پرونده مذکور دور از تصور نبود. در تقویت این نظر در مجموعه نشست‌های علمی و نقد رأی نیز دکتر میرحسینی نیز اظهار نظر نموده که از آنجا که موسسه حقوقی با نام تجاری (ن) جهت ارائه خدمات حقوقی به ثبت رسیده مشخص می‌گردد که در کارکرد اصلی خود که برای شناساندن تاجر یا صاحب بنگاه است به کار نرفته زیرا نام تجاری معمولاً فقط در سربرگ‌ها و مکاتبات استفاده می‌شود و نباید برای تمایز کالا یا خدمت مورد استفاده قرار گیرد.

نتیجه

نام تجاری برای شناساندن تاجر و تمایز وی از سایرین است در حالی که علامت تجاری برای ایجاد تمایز بخشی بین کالا یا خدمات یک بنگاه تجاری از کالا و خدمات بنگاه دیگر به کار می‌رود. تا جایی که دارنده هر کدام از این دو دارایی مطابق کارکرد مخصوص به هر کدام از آن استفاده نماید تعارضی متصور نیست اما چنانچه از نام تجاری با کارکرد علامت و به جهت ایجاد تمایز بخشی استفاده گردد آن گاه است که منجر به وقوع تعارض و تداخل خواهد گردید. هر چند تعیین و ترسیم مرز بین کارکرد اصلی و کارکرد مورد استفاده امر دشواری است لیکن در مواقع بروز تعارض پیش گفته چاره‌ای جز توجه به نحوه استفاده از آن دارایی برای تشخیص کارکرد واقعی نیست و چنانچه نام تجاری در عمل به عنوان علامت به کار گرفته شده باشد شخص ثالثی که سابقه استفاده مستمر از آن نام تجاری را نداشته باشد نباید اقدام به ثبت آن به عنوان علامت تجاری جهت معرفی محصولات یا خدمات خود نماید زیرا همچنان که گفته شد در واقع یک نام تجاری با شرایط مذکور، کارکرد علامت را داشته است و مصرف کنندگان آن نام تجاری را به عنوان معرف کالا یا خدمات صاحب آن می‌شناسند. بنابر این نادیده گرفتن این موضوع هم باعث فریب و گمراهی مشتریان در تشخیص کالا و خدمات اصیل خواهد گردید و هم تضییع حقوق دارنده آن و دارا شدن ناعادلانه شخص ثالث را در بر خواهد داشت؛ در نتیجه ثبت کردن نام تجاری متعلق به دیگری با شرایط مذکور به عنوان علامت تجاری، از مصادیق رقابت نامشروع و ممنوع است همچنان که مطابق مفاد کنوانسیون پاریس این اقدام از مصادیق رقابت مکارانه در روابط تجاری محسوب و آن علامت به تقاضای ذینفع قابل ابطال می‌باشد.

با این وجود، گاهی همپوشانی حق‌ها مانع از بروز تعارض و نقض حق خواهد شد؛ بدین ترتیب که در دعوی نقض علامتی که دارای سابقه ثبت مقدم می‌باشد، علیه دارنده نام تجاری که دارای استفاده سابق می‌باشد و در واقع از آن نام تجاری برای تمایز کالا و خدمات خود استفاده می‌نموده، دارنده نام تجاری می‌تواند با اثبات استفاده مقدم از آن نام با کارکرد علامت، در برابر دعوی نقض از خود دفاع نماید چرا که در این موارد به لحاظ وجود حق مکتسبه برای استفاده کننده

پیشین، موضوع همزیستی علامت تجاری و نام تجاری مطرح می‌گردد همچنان که رأی موضوع (پرونده چلو کبابی ن) که منجر به صدور قرار منع تعقیب شد، در همین راستا صادر گردید و مقام قضایی برای هر کدام از علامت تجاری ثبت شده به تاریخ مقدم و نام تجاری که سابقاً در کارکرد علامت به کار گرفته شده بود، حقی را شناسایی و نظر بر همزیستی مسالمت آمیز آنان صادر نمود زیرا هر کدام از آنها در قلمرو خود حقوقی را کسب نموده بودند و در نتیجه نقضی احراز نگردید.^۱

به نظر می‌رسد در موقع تداخل دو نهاد مذکور در زمانی که موضوع همزیستی دو نهاد مذکور مطرح نباشد، رویه قضایی متمایل به حمایت از دارنده‌ای است که از نام تجاری خود به عنوان علامت استفاده کرده هر چند آن را تحت عنوان علامت به ثبت نرسانیده باشد. بنابراین تعرض به حق وی نقض محسوب و هم از حیث حقوقی و هم از لحاظ کیفی قابل پیگرد خواهد بود و در نتیجه صاحب نام تجاری که از نام تجاری خود به عنوان علامت و به جهت معرفی و تمایز بخشی محصولات و خدمات استفاده نموده، می‌تواند علیه شخص ثالث که متعاقباً آن نام را به عنوان علامت ثبت کرده است دعوای ابطال علامت مطرح و همزمان الزام اداره مالکیت صنعتی به ثبت علامت به نام خود را با رعایت تشریفات قانونی تقاضا نماید. ضمن اینکه با اثبات سابقه استفاده مستمر پیشین شخصی که در معرض ادعای نقض قرار دارد، همپوشانی نام تجاری و علامت تجاری به عنوان یک استثنا در این تداخل مطرح می‌گردد و دفاع وی در محدوده استعمال پیشین مورد پذیرش قرار می‌گیرد و رقابت تجاری مکارانه ممنوعه‌ای متصور نیست.

فهرست منابع

- امی، محمدحسن (۱۴۰۰) مالکیت فکری در رویه قضایی ایران، چاپ دوم، تهران: نشر میزان
- سماواتی، حشمت لله (۱۳۹۵) مبانی حقوقی نام تجاری، تهران: نشر میزان
- سیدین، علی و کارچانی، مهدی (۱۴۰۰) حقوق مالکیت صنعتی در آیینہ اندیشه‌های قضایی، نشست‌های علمی و نقد رأی، تهران: انتشارات قوه قضاییه
- شمس، عبدالحمید (۱۳۹۷) حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی، تهران: انتشارات سمت
- حجتی اشرفی، غلامرضا (۱۳۸۳) مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای بازرگانی و تجاری، تهران: انتشارات گنج دانش
- حکمت‌نیا، محمود (۱۴۰۰) نظام مالکیت فکری خاستگاه زیرساخت‌ها و ساختارها، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
- لجم اورک، حسن (۱۴۰۱) اصول حاکم بر علامت تجاری، تهران: نشر میزان
- میرحسینی، سید حسن (۱۳۹۹) مقدمه‌ای بر حقوق مالکیت معنوی، چاپ نهم، تهران: نشر میزان
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، همایش بررسی حقوق مالکیت صنعتی در جمهوری اسلامی ایران و جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت معنوی در تجارت بین-الملل، تهران، ایران، آذر ۱۳۷۵
- جعفرزاده، میرقاسم و لجم اورک، حسن، تحلیل نظری حق بر علامت تجاری: حق انحصاری مطلق یا مقید؟ مجله علمی پژوهشی گروه حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، دوره ۱۷، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۹
- نصیری مقدم، نجمه، تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت صنعتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
- وصالی محمود، رضا، تجزیه و تحلیل مربوط به علائم تجاری در حقوق ایران و تطبیقی، پایان نامه دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، تهران: واحد علوم و تحقیقات

آراء مراجع کیفری:

قرار نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۲۱۲۰۴۰۱۴۵۱ صادره از شعبه چهارم دادیاری دادسرای ناحیه ۲۶ تهران به تاریخ ۱۳۹۷.۱۱.۲۱ جلسه شعبه چهارم دادیاری داسرای ناحیه ۲۶ تهران در وقت فوق العاده به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه پیوست تحت نظر است. دادیاری با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده انجام تحقیقات لازم ضمن اعلام کفایت و ختم تحقیقات با استعانت از خداوند قادر متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار نهایی می نماید .

در خصوص شکایت آقای ... با وکالت ... علیه آقای ... دایر بر نقض حقوق دارنده علامت با توجه به اینکه مشتکی عنه که مدارکی از جمله جواز کسب، قبوض پرداخت عوارض شهرداری و استشهادیه محلی از کسبه بازار و اجازه تاسیس چلو کبابی نایب در سال ۱۳۱۶ که متعلق به مورث وی بوده، مشخص است که مشتکی عنه نسبت به نام نایب دارای حق مکتسبه می باشد و در واقع دارای نام تجاری است و از نام تجاری خود که سال های متمادی، مورث و خود او جهت تمایز رستوران خویش از آن استفاده می نموده اند و هم اکنون نیز به جهت تمایز رستوران خود از آن استفاده می کند. بنابر این جهت دفع دخل مقدر باید متذکر شد که نقض علامت تجاری به معنای ارتکاب فعلی است که قانوناً انجام آن در انحصار صاحب علامت تجاری قرار گرفته است. بر این اساس، استفاده از علامت یا شبیه علامت ثبت شده برای معرفی کالا و یا خدمت و یا شبیه کالا و یا خدمت موضوع علامت ثبت شده علی الاصول مصداق نقض خواهد بود. بر این اساس از آنجا که در ما نحن فیه، علامت موضوع نزاع قبل از ثبت متعلق به جد متوفای شاکی و مشتکی عنه بوده و ایشان با استفاده مستمر، حق کسب و تقدم نسبت به آن تحصیل و وفق قواعد وراثت به هر دو طرف منتقل شده است و هر دو طرف نیز پس از آن از این حق عملاً استفاده و بر اساس آن به کسب و کار خویش ادامه دادند، لذا مشتکی عنه همانند شاکی عملاً نسبت به آن حق تقدم تحصیل نموده و این حق منحصراً به شاکی تعلق نداشته است. بر این مبنا اقدام به ثبت یکی از وراثت، اگرچه به لحاظ حقوقی باید با رضایت و اطلاع مشتکی عنه ثبت میشد، نافعی حق مشتکی عنه نبوده و به همین دلیل استفاده ایشان از علامت، مصداق نقض

موضوع ماده ۶۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ تلقی نمی شود. علی هذا ضمن رد نظریه کارشناسان محترم دادگستری نظر به عدم وقوع بزه، مستنداً ب اصل کلی برائت موضوع اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۴ و ۲۶۵ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی قرار منع تعقیب نامبرده صادر و اعلام می گردد. قرار صادره وفق بند الف ماده ۲۷۰ قانون اخیر الذکر ظرف مدت ۱۰ روز پس از الاغ به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض نزد محاکم کیفری دو تهران می باشد.))

قرار نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۲۱۲۰۲۰۰۴۳۲ صادره از شعبه دوم دایاری ناحیه ۲۶ به تاریخ ۱۳۹۹.۵.۱۲ جلسه شعبه دوم دایاری داسرای ناحیه ۲۶ تهران در وقت فوق العاده به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه پیوست تحت نظر است. دادیاری با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده انجام تحقیقات لازم ضمن اعلام کفایت و ختم تحقیقات با استعانت از خداوند قادر متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار نهایی می نماید .

در خصوص شکایت آقای .. با وکالت .. علیه .. دائر بر نقض .. حقوق دارنده علامت تجاری بدین شرح که وکلای شاکی اعلام نموده اند که موکل به موجب گواهینامه ثبت علامت تجاری مالک علامت تجاری رفتاری بوده و مشتکی عنهم به صورت غیر قانونی از علامت موکل استفاده نموده و موجبات نقض حقوق موکل را فراهم آورده اند . مشتکی عنهما اظهار می دارند اینجانبان هرکدام مالک دو دانگ از ملک مربوطه بوده و دو دانگ دیگر متعلق به شاکی است و حدود ۴۰ سال است که در این مکان تجاری و خدماتی با نام نیک و رضایت مشتریان فعالیت می نماییم از سوی دیگر مشتکی عنهما اعلام نموده اند هم اکنون در ملک مربوطه به صورت شراکتی با شاکی اقدام به عرضه خدمات خود می نمایند و در جهت این ادعا مشتکی عنهما اعلام نموده اند ما و شاکی آنجا را اداره می نماییم و قرار بر این است که شاکی امور اداری و بیرونی را انجام دهد و ما خرید و فروش اجناس و کارهای تاسیساتی و فنی را انجام دهیم و بالسویه از منافع آنجا برداشت می کنیم و چک های صادره در وجه شاکی بابت سهم ماهیانه دلالت بر شراکت ما در آن محل دارد . دادیاری فارغ از بحث مالکیت ملک مربوطه در چارچوب و قواعد و مبانی

حوزه حقوق مالکیت صنعتی به شرح ذیل اقدام به صدور قرار نهایی می نماید. با توجه به اینکه مشتکی عنهما به صورت مستمر و در طی سالیان متوالی در محل مربوطه به فعالیت پرداخته اند به محل مربوطه نیز با نام چلوکبابی رفتاری از قدیم الایام از سال ۱۲۸۹ دایر بوده است مشتکی عنهما دارای حقوق مکتسبه نسبت به نام تجاری رفتاری بوده و در واقع خود دارای نام تجاری می باشند که از نام تجاری خود که سالیان متمادی از آن استفاده می نموده اند درجه معینی از تاثیر را در قلمرو خود به دست آورده اند و مالک علامت تجاری ثبت شده نمی توند مانع استفاده مشتکی عنهما از آن شود و نظر به تداخل حقوق دارنده نام تجاری و حقوق دارنده علامت تجاری با توجه به عدم وقوع بزه مستنداً به اصل کلی برائت موضوع اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۴ و ۲۶۵ از قانون این دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی قرار منع تعقیب نامبرده صادر و اعلام می گردد. قرار صادره وفق بند الف ماده ۲۷۰ قانون اخیرالذکر ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض نزد محاکم کیفری دو تهران می باشد.

دادنامه بدوی به شماره ۱۲۹۵۲۵۰۵/۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰ مورخ ۱۴۰۰.۹.۱۰ صادره از شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری دو تهران با موضوع رستوران اکبر جوجه:

در خصوص اتهام آقای ع.م مبنی بر نقض حقوق مالک تجاری (اکبر جوجه) موضوع شکایت رستوران اکبر جوجه... دادگاه با ملاحظه بر محتویات پرونده بر اینکه صرف نظر از اینکه اکبر جوجه به عنوان علامت تجاری ثبت شده و شاکی و وکیل وی در پرونده تحت امر تحت عنوان نقض حقوق مالک نام تجاری نسبت به مشتکی عنه پرونده شاکی شده اند به جهت اینکه عموم مردم اکبر جوجه را به عنوان غذا می دانند و سفارش می دهند و تمیز دهنده نسبت به غذاهای دیگر میباشد و نسبت به کالا و خدمات یک موسسه را از موسسه دیگر متمایز نمی سازد و دیگر اینکه مطابق اساسنامه شرکت و تغییرات بعدی بدو رستوران اکبر جوجه و بعداً هتل و رستوران اکبر جوجه و متعاقب آن رستوران اکبر جوجه نام گرفته است با لحاظ اینکه شاکی حق استفاده انحصاری از هتل و رستوران را ندارد و تبادل عرفی و استفاده عموم از اکبر جوجه معرف نام غذا می باشد نه ارتباط مالک نام

معروف و اینکه انتخاب نام غذای خاص تحت عنوان نام تجاری با استدلال بر اینکه انتساب این نوع طبخ و یا ابتکار بر غذای مخصوص به نام اکبر مورد تردید است و طبخ رستوران ها و عموم مردم و نیز عرضه جوجه با وزن کم تحت عنوان اکبر جوجه محلی در عرضه فرآورده های گوشتی و وجود نام غذا در منوی رستوران های مختلف از موجبات فریب نسبت به ماهیت شرکت با نام تجاری اکبر جوجه که اسم یا معرف آن باشد، نمی باشد و در نتیجه نمی تواند به عنوان نام تجاری به کار رود و نیز اینکه نام تجاری و استفاده از آن به انحصار بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه و مستلزم تخصیص اکثر می باشد و عمومیت طبخ و سرو آن در رستوران ها بر غذای مخصوص و معرف غذا با اکبر جوجه با غذای مخصوص ناقض حقوق مالک نام تجاری شرکت در استفاده از بخشی از نام تجاری شاکی نمی باشد و نیز شکایت شرکت شاکی و وکیل وی در استناد به تغییرات نهایی در تغییر شرکت هتل و رستوران اکبر جوجه به رستوران اکبر جوجه در مورخ ۱۳۹۷.۱۲.۲۳ تحت نام تجاری و استفاده بر آن ناقض حقوق مکتسبه عموم و مشتکی عنه می باشد در نتیجه به جهت عدم وجود دلیل و مستند کافی بر تحقق بزه به استناد ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت نامبرده را صادر و اعلام می نماید...

آراء مراجع حقوقی:

دادنامه بدوی به شماره ۳۴۳۰۰۳۴۳۰۲۲۶۳۰۹۹۷۰۹۲۰ مورخ ۱۳۹۳.۴.۱۷ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران: دادگاه نظر به اینکه اساساً نام تجاری و علامت تجاری دو مقوله متفاوت و جدا هستند و به موجب بندهای الف و ج ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری یعنی هر نشان قابل رویتسی که بتواند کالاها و خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد حال آنکه نام تجاری اسم یا عنوانی است که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد و با این تعریف خواننده اصلی نمی تواند از کلمه نوبان به عنوان علامت تجاری برای خدمات خود استفاده نماید و خواهان اصلی هم مجاز به استفاد از این کلمه برای خود به عنوان شخص حقوقی یا حقیقی نمی باشد و در صورت استفاده صحیح از علامت و

نام تجاری طبق قانون هیچ تعارضی پیش نخواهد آمد. بنا بر مراتب هر دو دعوی غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد... رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.

دنامه شماره ۱۱۷۵/۲۲۱۲۰۲۲۱۲۰۹۹۷۰۹۲۰ مورخ ۳۰.۱۰.۹۲ شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران:

...اولاً علامت تجاری نوبان جهت ارائه کلیه خدمات حقوقی در تاریخ ۱۴.۸.۹۰ از سوی آقای تقی امانی در اداره ثبت علائم تجاری به ثبت رسیده و مطابق مفاد ماده ۳۱ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری دارای حق استفاده انحصاری از علامت مذکور گردیده است. ثانیاً موسسه حقوقی داوری نوبان جهت ارائه خدمات حقوقی در تاریخ ۱۸.۴.۹۱ یعنی به تاریخ موخر بر تاریخ ثبت علامت تجاری نوبان در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است ثالثاً هرچند نام تجاری و علامت تجاری متفاوت از یکدیگر و نام تجاری برای تشخیص شخص حقیقی یا حقوقی و علامت تجاری برای تمیز محصولات و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد لیکن هر گونه سو استفاده از علامت یا نام تجاری مورد حمایت که عرفاً باعث فریب مردم شود غیر قانونی است رابعاً در ما نحن فیه که علامت تجاری نوبان به تاریخ مقدم ثبت شده، ثبت نام تجاری نوبان به تاریخ موخر با توجه به تشابه فعالیت طرفین عرفاً باعث گمراهی و اشتباه استفاده کنندگان از خدمات حقوقی می شود که با توجه به تشابه فعالیت طرفین، عرفاً باعث گمراهی و اشتباه استفاده کنندگان از خدمات حقوقی می شود که با توجه به مقدم بودن تاریخ ثبت علامت تجاری نوبان و لزوم حمایت قانونی از علامت مذکور، ثبت موخر نام تجاری موسسه حقوقی و داوری نوبان مغایر با حقوق مقدم و مکتسب صاحب علامت تجاری بوده و ضمانت اجرای این اقدام نیز ثبت ابطال نام شرکت است خامساً دلیل و مدرکی که مثبت سبق استفاده موسسه حقوقی و داوری نوبان از کلمه نوبان به عنوان نام یا علامت تجاری قبل از ثبت علامت نوبان باشد از سوی موسسه مذکور ارائه نگردیده و یکسان بودن نام کوچک احد از مدیران موسسه حقوقی و داوری نوبان با علامت تجاری کلمه نوبان موجد حق تقدم یا حق مکتسب برای آن موسسه نخواهد بود...

دادنامه بدوی به شماره ۹۴۰۴۰۷ مورخ ۹۴.۵.۱۳ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی:

در خصوص دعوی آقای محمد حسین بهلول زاده به طرفیت: ۱- آقای مسلم رمضانی ۲- اداره ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مبنی بر ابطال علامت تجاری پانه به شماره ثبت ۱۱۴۰۴۴ مورخ ۸۳.۶.۱۴ با احتساب خسارات دادرسی با ادعای سابقه استفاده از این علامت به شرح دادخواست، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدافعات وکیل خواننده اول و گزارش ثبتی خواننده دوم و مستندات ابرازی وکیل خواننده اول نظر به اینکه علامت متنازع فیه از سال ۱۳۸۳ به نام خواننده اول ثبت شده و تا سال ۱۴۰۳ تمدید گردیده است و حسب مستندات ابرازی از این علامت به طور مستمر استفاده نموده و تبلیغات داشته است و به موجب ماده ۳۱ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری واجد حق استفاده از علامت ثبت شده می باشد، بنابراین دعوی ابطال آن پس از گذشت تقریباً ۱۱ سال از ثبت و استفاده مستمر مخالف حقوق حاصله از ثبت علامت است. لذا دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون این دادرسی مدنی محکوم به رد است. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر تهران می باشد.

دادنامه تجدید نظر به شماره ۱۱۵۵ مورخ ۹۴.۹.۲۹ صادره از شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران:

تجدید نظر خواهی آقای محمد حسین بهلول زاده به طرفیت آقای مسلم رمضانی و اداره ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم صنعتی نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۴۰۷ مورخ ۹۴.۵.۱۳ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدید نظر خواه به خواسته ابطال علامت تجاری پانه به شماره ثبت ۱۱۴۰۴۴ مورخ ۸۳.۶.۱۴ غیر وارد تشخیص و حکم به رد دعوی صادر و اعلام گردیده است، وارد و محمول به صحت می باشد. زیرا برابر بند ۳۲ ماده قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری چنانچه علامتی عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالا یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران

معروف است قابل ثبت نمی باشد و برابر ماده ۴۱ قانون اعلامی علامت مذکور با درخواست ذینفع قابل ابطال می باشد و وفق ماده ۴۷ همان قانون با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نام های تجاری، این قبیل نام ها حتی بدون ثبت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می شوند و در ما نحن فییه برابر اسناد و مدارک ابرازی تجدیدنظر خواه، استفاده مشارالیه از نام صنایع چوب پانه از سال ۷۲ محرز می باشد ولی تجدید نظر خوانده، نام پانه را که برابر مقررات مذکور مورد حمایت قانونی می باشد در سال ۸۳ به عنوان علامت تجاری ثبت نموده است که ثبت علامت مذکور مخالف مقررات بند ه ماده ۳۲ و ماده ۴۴۷ قانون مورد اشاره می باشد. علیهذا بنا به مراتب مذکور و با استناد به قسمت اول ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دانامه تجدید نظر خواسته حکم به ابطال علامت تجاری پانه به شماره ثبت ۱۱۴۰۴۴ مورخ ۸۳.۶.۱۴ صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

دانامه شماره ۹۶۰۱۲۳ مورخ ۹۶.۶.۲۲ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران مجتمع قضایی شهید بهشتی :

در خصوص دعوی آقای امیر سعید بهادری به طرفیت ۱- آقای محسن رفیع جمال ۲- اداره ثبت علائم تجاری مبنی بر ابطال گواهی نامه های ثبت علائم تجاری به شماره های ۷۲۷۱۵ مورخ ۷۳.۲.۱۱ و ۱۶۱۳۳۷ مورخ ۸۷.۹.۶ و ۲۶۸۱۷۱ مورخ ۸۸.۸.۲۳ و الزام خوانده دوم به ثبت علامت تجاری چلو کبابی نایب به نام خواهان به این خلاصه که وکیل خواهان با ادعای سابقه استفاده موکل از نام تجاری نایب برای عرضه و توزیع غذا درخواست ابطال علائم مذکور که تحت عنوان نایب و چلو کبابی نایب به عنوان علامت تجاری به نام خوانده اول ثبت شده را نموده است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مدافعات وکلای خوانده اول به شرح لوائح ابرازی نظر به اینکه علامت متنازع فییه از سال ۱۳۷۳ به نام خوانده اول به ثبت رسیده و تا کنون بدون معارض مورد استفاده قرار گرفته است. ثانیاً نام و علامت تجاری دو مقوله جدا هستند چرا که به موجب تعریف مقرر در ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری نام تجاری معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوق است اما علامت هر نشان قابل رویتی است

که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد و ثانیاً از سوی خواهان دلایل و مدارکی که منطبق با ماده ۴۱ ناظر به مواد ۳۰ و ۳۲ قانون مذکور باشد ارائه نشده لذا دعوی مطروحه غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان آن صادر می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر تهران می باشد.